

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 86604

Ref. Expediente N° SD2025/0027177

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 27 de marzo de 2025, ARABICA EL MIRADOR SAS, solicitó el registro de la Marca **CAFÉ UNOCUATRO** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1064, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que

¹ 30: Café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos.

43: Cafés; servicio de comidas y bebidas en cibercafés; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicios de bares de café y té; servicios de cafés; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y bares de zumos; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de restaurantes y cafés.

Ref. Expediente N° SD2025/0027177

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	CAFE UNO A (la expresion CAFE y demas expresiones de la etiqueta se entenderan como explicativas).	PEDRO NEL HENAO BUITRAGO	02031856	8	30	Marca	Registrada	29/11/2032
Mixta	UNO TRES 7 CAFÉ	RAFAEL CAMILO ERNESTO MOYA RAMIREZ	SD2024/0029198	12	30, 43	Marca	Registrada	07/05/2035

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)".

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

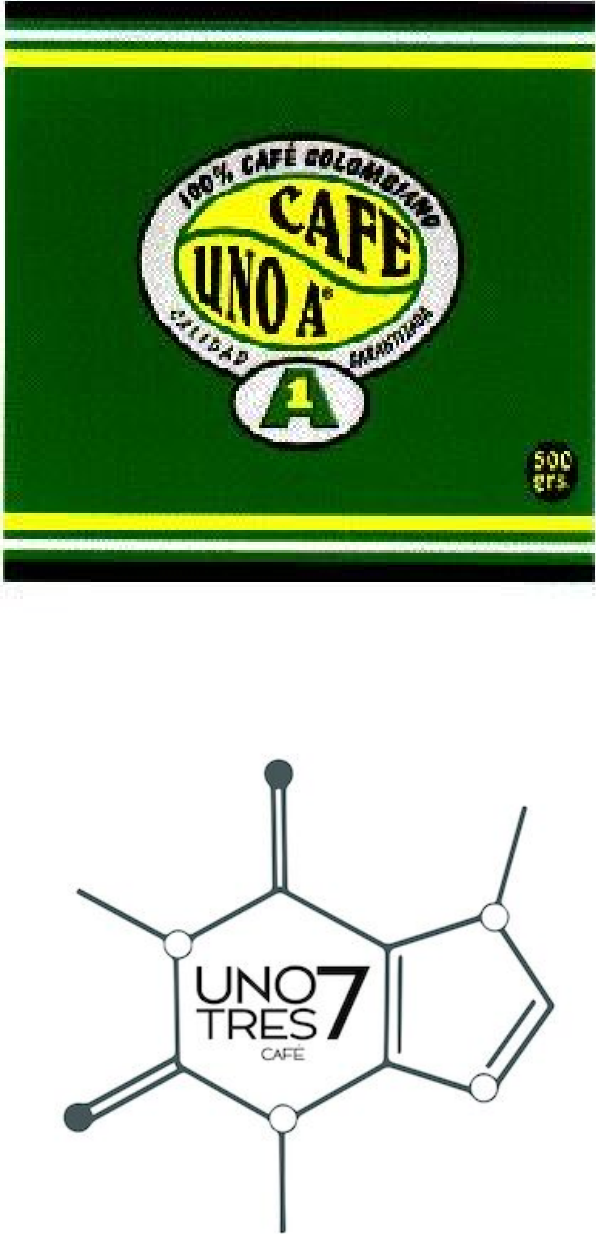
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0027177

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	

Jurisprudencia

En el Proceso 0100-IP-2012, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha preceptuado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.



Ref. Expediente N° SD2025/0027177

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que el signo solicitado **CAFÉ UNOCUATRO** y los signos registrados **CAFÉ UNO A / UNO TRES 7 CAFÉ** son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitante reproduce la parte relevante de los signos antecedentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que el elemento nominativo del signo solicitado **CAFÉ UNOCUATRO** incluye parcialmente a los signos antecedentes, esto es, la expresión **CAFÉ UNO**, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos nominativos y gráficos que hacen parte del signo solicitado, suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Por lo tanto, el consumidor al encontrarse frente al signo solicitado podrá considerar que se trata de una modificación o innovación de los signos antecedentes y por ende que proceden del mismo origen empresarial.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios⁴.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 30: Café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos.

Clase 43: Cafés; servicio de comidas y bebidas en cibercafés; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicios de bares de café y té; servicios de cafés; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y bares de zumos; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de restaurantes y cafés.

⁴ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0027177

Los signos previamente registrados identifican:

Expediente No. 02031856

Clase 30: Café tostado y molido.

Expediente No. SD2024/0029198

Clase 30: Café; bebidas de café; café aromatizado; café expreso; café molido; café preparado; extracto de café; café, té, cacao y sucedáneos del café; bebidas a base de café; café en grano sin tostar; café tostado en granos; frutos de café procesados; bebidas a base de café, preparadas.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 30 (Identidad)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos o servicios que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial.

No obstante, no hay duda de la relación de los signos confrontados, toda vez que se trata del mismo tipo de productos. En efecto, se puede observar que las marcas identifican: “Café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos” (Clase 30), por lo cual el consumidor puede elegir entre unos u otros para satisfacer la misma necesidad.

Al presente análisis se trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.2004. Interpretación Prejudicial 135-IP-2004)”

Justamente, en atención a la teoría mencionada, que como su nombre lo indica implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. De allí que, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos que se amparan; situación que no se hace manifiesta en este caso.

Conexidad competitiva entre servicios de la clase 43 (Identidad)

Visto lo anterior, también se puede vislumbrar la relación de los signos enfrentados, dado que el signo solicitado busca proteger los mismos servicios que la marca registrada: “Servicios de restauración (alimentación)” (Clase 43). Entonces, comparten naturaleza y destinación pues satisfacen las mismas necesidades de los consumidores y, por ende, es dado pensar que las marcas objeto de cotejo marcario pueden llegar a generar riesgo de confusión y/o asociación en el público quienes, al ver las similitudes denotadas, sumado a la de cobertura de los signos crean erróneamente que pertenecen a la línea de servicios de un mismo empresario.

Ref. Expediente N° SD2025/0027177

Conexidad competitiva entre productos de la clase 30 y servicios de la clase 43 (Razonabilidad)

De acuerdo con el criterio de razonabilidad existe conexidad competitiva si, teniendo en cuenta la realidad del mercado, para el consumidor es razonable considerar que los productos o servicios en conflicto provienen del mismo empresario.

En concordancia con lo anterior, teniendo en cuenta la dinámica usual del mercado es común encontrar, que un mismo empresario se encargue tanto de la producción en determinada industria como de ofrecer determinados servicios que guarden una relación entre sí, se comercialicen y publiciten a través de los mismos canales y se pongan al alcance de los consumidores de la misma manera.

Así pues, dada la cobertura de los signos enfrentados esta Dirección encuentra que, conforme al comportamiento habitual del mercado, no es extraño encontrar que un empresario dedicado a la industria de “*Servicios de restauración (alimentación)*” (Clase 43), decida ampliar su esquema de negocio incursionando en la fabricación de nuevos productos afines como: “*Café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos*” (Clase 30). Lo anterior debido a que es razonable que el consumidor suponga que los productos comestibles identificados bajo una determinada marca podrían tener origen en, o estar directamente asociados con, un establecimiento de servicios de comida que use la misma marca o una similar.

Configurándose riesgo de confusión indirecto, el cual es definido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 345-IP-2021, de la siguiente forma:

“(…) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.”

De manera que, el consumidor razonablemente entenderá que los signos confrontados comparten el mismo origen empresarial sin que ello se compase con la realidad. En efecto los productos a base de café y los servicios de restauración pueden compartir los mismos canales de comercialización, promoción y publicidad, configurando así una mayor conexidad competitiva, siendo normal encontrar en el mercado establecimientos donde se comercialicen estos tipos de productos y servicios, generando con esto la equivocada noción de que se trata de productos y servicios que provienen de un mismo empresario o que el signo que se pretende registrar constituye una innovación de la marca ya registrada.

Conexión competitiva entre servicios de la clase 43 (Razonabilidad)

Teniendo en cuenta lo anterior y también conforme al criterio de razonabilidad, no es extraño encontrar en el mercado que un empresario dedicado a la industria de “*Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.*” (Clase 43), decida ampliar su esquema de negocio incursionando en la prestación de servicios afines como: “*Cafés; servicio de comidas y bebidas en cibercafés; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicios de bares de café y té; servicios de cafés; servicios de cafés y bares de zumos; servicios de cafés y cafeterías*” (Clase 43).

De este modo, los signos en conflicto al identificar servicios semejantes dentro de la misma clase, comparten género, naturaleza y finalidades. De manera que, las anteriores

Ref. Expediente N° SD2025/0027177

circunstancias podrían llevar a pensar equivocadamente al consumidor que se encuentra ante servicios del mismo empresario.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca **CAFÉ UNOCUATRO** (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por ARABICA EL MIRADOR SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **CAFÉ UNOCUATRO** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁶, solicitada por ARABICA EL MIRADOR SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de esta resolución a ARABICA EL MIRADOR SAS, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 24 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA

⁵ **30:** Café; café en grano sin tostar; café molido; café tostado en granos.

⁶ **43:** Cafés; servicio de comidas y bebidas en cibercafés; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicios de bares de café y té; servicios de cafés; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés y bares de zumos; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de restaurantes y cafés.

Ref. Expediente N° SD2025/0027177

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

